

BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 306/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 100 39 961

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Dr. Häußler

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Einspruch vom 21. Mai 2002 unzulässig ist.
2. Nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs ist das Einspruchsverfahren beendet.

Gründe

I.

Die Patentinhaberin ist eingetragene Inhaberin des am 16. August 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 100 39 961 mit der Bezeichnung "Elektrisches Gerät" (Streitpatent). Nach Veröffentlichung der Patenterteilung am 28. Februar 2002 hat die Einsprechende am 21. Mai 2002 Einspruch gegen das Patent erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Patentschrift und auf den Einspruchsschriftsatz vom 21. Mai 2002 verwiesen. Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2002 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

II.

1. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie vorliegend - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Nach Rücknahme des Einspruchs bleibt das Bundespatentgericht auch für das gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmäßig von Amts wegen fortzusetzende Einspruchsverfahren zuständig. In § 147 Abs 3 Satz 2 PatG ist ausdrücklich geregelt, dass für das Einspruchsverfahren vor dem Be-

schwerdesenat des Patentgerichts die §§ 59 bis 62 mit Ausnahme des § 61 Abs 1 Satz 1 PatG entsprechend gelten. Damit ist § 61 Abs 1 Satz 2 PatG auch in diesen vom Bundespatentgericht zu entscheidenden Verfahren anwendbar. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs ist das Patentgericht auch für die Entscheidungen zuständig, in denen es um die Fragen geht, ob der zurückgenommene Einspruch zulässig war oder nicht und ob das Verfahren nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen nach § 61 Abs 1 Satz 2 PatG fortzusetzen ist oder aber beendet ist.

2. Der Einspruch der Einsprechenden vom 21. Mai 2002 ist unzulässig. Er ist zwar form- und fristgerecht eingereicht worden, gibt aber die Tatsachen, die ihn rechtfertigen, nicht "im einzelnen" iSd § 59 Abs 1 Satz 4 PatG an. Der Einspruch setzt sich nämlich lediglich mit den Merkmalen a) bis d, f) und g) gemäß der Merkmalsgliederung der Einsprechenden, nicht aber mit dem Merkmal e) auseinander. Dieses Merkmal umfasst neben dem Aspekt, dass ein Leiter in das Halteelement in einer relativen Öffnungsstellung von Schneidklemme und Halteelement einführbar ist, den weiteren Aspekt, dass dies auch dann möglich ist, wenn das Gerät an dem Tragelement befestigt ist. Damit setzt sich der Einspruch nicht auseinander. Insbesondere wird kein Zusammenhang zwischen diesem Merkmal und dem Stand der Technik hergestellt. Eine Einspruchs begründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der Erfindung bzw nicht mit der gesamten patentierten Lehre auseinandersetzt, ist deshalb formal unvollständig. Der so begründete Einspruch ist unzulässig (vgl dazu BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation; vgl zu dieser Problematik auch BPatG GRUR 1989, 906 "Schwerkraft-Rollenbahn").

3. Das Verfahren ist nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs beendet. Das Einspruchsverfahren ist zwar gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmäßig auch nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen ohne Beteiligung der Einsprechenden fortzusetzen. Dies gilt - wie ausgeführt - auch für die Einspruchsverfahren, die wie das vorliegende Verfahren gemäß § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG vom Bundespatentgericht zu entscheiden sind. Gleichwohl bleibt im vorliegenden Fall im Hinblick auf die Unzulässigkeit des Einspruchs kein Raum für eine Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen. Auch dafür ist nämlich ein zulässiger Einspruch unverzichtbare

Verfahrensvoraussetzung (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 61 Rdn 22; BGH GRUR 1987, 513 - Streichgarn), die vorliegend nicht erfüllt ist.

4. Die Beantwortung der Frage, ob der Einspruch zulässig war oder nicht und die daraus folgende notwendige Klärung der Frage, ob das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs 1 Satz 2 PatG fortzusetzen ist oder nicht, wird mit dem vorliegenden Entscheidungsausspruch mit entsprechenden Feststellungen in ausreichender Weise erreicht. Der bereits zurückgenommene Einspruch kann demgegenüber nach Auffassung des Senats nicht mehr verworfen werden (so aber BPatGE 31, 21). Die in der vorgenannten Entscheidung des Bundespatentgerichts bei vergleichbarer Ausgangslage ausgesprochene und nicht näher begründete Einspruchsverwerfung wird der aktuellen prozessualen Lage nicht gerecht. Nach wirksamer Einspruchsrücknahme gibt es im Verfahren keinen Einspruch mehr, über den etwa durch Zurückweisung oder Verwerfung oder in sonstiger Weise entschieden werden könnte. Bei einem Klärungsbedürfnis in Bezug auf die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit des Einspruchs bleibt nur noch Raum für entsprechende Feststellungen. Dabei würde nach Auffassung des Senats auch ein Entscheidungsausspruch ausreichen, der nur die Beendigung des Einspruchsverfahrens feststellt, wobei Feststellungen zur Unzulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs inzident bzw. lediglich in den Entscheidungsgründen getroffen werden könnten. Der Senat hat vorliegend gleichwohl der Tenorierung mit der ausdrücklichen Feststellung der Unzulässigkeit des ursprünglich eingelegten Einspruchs den Vorzug gegeben, da dies den Vorteil größerer Klarheit für sich hat.

Dr. Beyer

Dr. Gottschalk

Knoll

Dr. Häußler

Na